

# KEDUDUKAN HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP PERSAINGAN USAHA TIDAK JUJUR

Oleh :

**Muhammad Ferdian**

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta,  
Email : muhammadferdian89@gmail.com

---

## **Abstrak :**

Pemerintah dalam menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis salah satunya mempunyai tujuan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap merek dagang yang dilakukan oleh pelaku usaha yang dengan menjalankan usaha bersaing dengan tidak jujur dengan cara meniru (dipersamakan secara keseluruhan) atau mepalsukan (dipersamakan yang pada pokoknya/adanya kemiripan) dapat diberikan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 101. Secara implisit regulasi yang sudah ada saat ini belum memberikan perlindungan hukum secara langsung bagi pelaku usaha yang merek dagangnya digunakan oleh persaingan usaha tidak jujur. Undang-undang hanya memberikan sanksi pidana penjara dan/atau denda perlu adanya pemberian sanksi administrasi berupa penutupan usaha bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan kegiatan usahanya terkait dengan merek dagang. Guna memulihkan nama baik produk yang ditiru dan dipalsukan oleh pesaing usaha tidak jujur tersebut serta perlu adanya regulasi yang mengatur hukum secara tegas dan adil bagi pelaku usaha yang tidak mendaftarkan merek dagangnya, sehingga tidak terjadinya peniruan dan pemalsuan merek dagang.

## **Abstract :**

The Government in the published Act No. 20 Year 2016 about Brands And Geographical Indications one of which had the purpose of providing legal certainty for the community, in the event of a violation-a violation of the trademark made by businessmen who run businesses compete with dishonest with how to imitate (equated in whole) or mepalsukan (equated that substantially/presence of similarities) can be given criminal sanctions in accordance with the provisions of article 100 and article 101. Implicitly the existing regulation currently provides legal protection directly for businessmen who brand its trade name used by dishonest business competition. The Act only provides criminal sanctions of imprisonment and/or fines need for sanctions and fees in the form of closure for business pelaku businesses that conduct violations in carrying out its business activities related to trademarks. In order to restore the good name of the product that are imitated and counterfeited by the dishonest business competitors as well as the need for regulation that governs the law firmly and fair for businessmen who do not register its trade name brands, so there is no occurrence of impersonation and trademark counterfeiting.

## A. PENDAHULUAN

Dalam dunia perdagangan yang berkembang saat ini, perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya baik berupa barang atau jasa dituntut adanya merek dagang sebagai salah satu identitas dan mutu produk atau jasa yang mereka tawarkan kepada masyarakat atau konsumen. Merek sebagai salah satu bentuk Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang mempunyai peranan yang penting, merek digunakan untuk membedakan asal usul mengenai produk barang dan jasa.

Begitu pentingnya peran merek dalam kegiatan bisnis, persoalan merek yang erat kaitannya dengan produk yang ditawarkan oleh produsen baik berupa barang atau jasa, sedangkan bagi konsumen akan timbul atau suatu prestise tersendiri jika konsumen menggunakan merek tertentu. Tidak jarang dalam kehidupan sosial masyarakat ada anggapan bahwa merek barang atau jasa yang digunakan dapat menunjukkan status sosial pemakai merek. Keadaan seperti ini yang dimanfaatkan oleh para pengusaha yang tidak bertanggungjawab. Sehingga tidak jarang banyak konsumen-konsumen menggunakan beberapa produk dengan merek yang sama akan tetapi kualitasnya berbeda. Hal ini tentu saja merugikan konsumen karena tertipu oleh suatu produk. Akan tetapi pada persoalan ini pengusaha yang telah memiliki merek asli juga akan dirugikan karena produk yang telah dibuatnya dibajak oleh pengusaha lain.

Berdasarkan alasan tersebut pemerintah telah berupaya melakukan perubahan-perubahan perundang-

undangan terkait masalah merek dagang dengan tujuan memberikan perlindungan kepada para pengusaha dan juga konsumen. Adapun perubahan dan perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia, pertama kali dalam dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Dagang dan Merek Perniagaan. Prinsip utama yang diatur dalam undang-undang ini adalah hak merek diperoleh melalui pemakaian pertama kali (*first to use system* atau *stelsel deklaratif*). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, kemudian di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, adapun perubahan menyangkut sistem perolehan hak yang semula *first to use system* atau *stelsel deklaratif* menjadi sistem pendaftaran pertama (*first to file system* atau *stelsel konstitutif*). Penggunaan sistem konstitutif dimaksudkan agar lebih menjamin kepastian hukum. *First to file system* atau *stelsel konstitutif* artinya anggapan hukum timbul bahwa pemohon pertama yang mengajukan pendaftaran merek adalah pihak yang berhak atas merek tersebut, sampai terbukti sebaliknya.

Selanjutnya pemerintah dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPs)*, maka dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang Merek. Selanjutnya untuk menyempurnaan dan kepraktisannya dibuat *single text* melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Adapun yang menjadi

pertimbangannya adalah sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, maka dirasakan peranan merek menjadi sangat penting terutama untuk menjaga persaingan usaha yang sehat di era perdagangan bebas.

Hingga saat ini undang-undang merek mengalami perubahan yaitu dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, dimana peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri.

Terlepas dari perubahan-perubahan yang mengatur perundang-undangan tentang merek. Sampai saat ini banyak pelaku usaha tidak mendaftarkan merek dagang mereka terutama pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Upaya-upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terkait dengan merek dagang, belum dapat menarik para pelaku usaha untuk mendaftarkan merek dalam kegiatan bisnisnya. Bahkan sebagian pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak jujur artinya pelaku usaha tersebut menarik pelanggan (konsumen) untuk membeli produk atau jasa kepada perusahaan demi untuk mendapatkan pendapatan (*omzet*) yang besar dengan menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan itikad baik dan kejujuran di dalam perdagangan. Para pelaku usaha melakukan bisnisnya dengan cara-cara :

1. Peniruan merek dagang seperti salah satu contoh merek *Levi's* diganti dengan merek *Levi*.

Merek *Levi's* yang sudah terkenal di masyarakat atas mutu, kualitasnya tersebut oleh pengusaha UMKM yang bergerak di bidang konveksi membuat atau memproduksi merek *Levi*. Pengusaha yang beritikad tidak baik, persaingan tidak jujur semacam ini berwujud penggunaan atau menggunakan merek dengan meniru merek terkenal (*wel know trade mark*) yang sudah ada sehingga merek atas barang atau jasa yang sudah terkenal, dengan maksud menimbulkan kesan kepada khalayak ramai, seakan-akan barang atau jasa yang diproduksinya itu sama dengan produksi barang atau jasa yang sudah terkenal itu. Adapun tujuan pengusaha tersebut dengan adanya kemiripan tersebut, dapat memperoleh keuntungan yang besar tanpa mengeluarkan biaya besar untuk promosi memperkenalkan produknya tersebut. Hal ini karena konsumen dapat dikelabui dengan kemiripan merek tersebut.

2. Pemalsuan merek dagang, salah satu contoh merek *adidas* diganti dengan merek *adidas*.

Pengusaha yang tidak beritikad baik itu dengan memproduksi barang-barang dengan mempergunakan merek yang sudah dikenal secara luas di dalam masyarakat yang bukan merupakan haknya. Dengan tujuan pengusaha mengharapkan memperoleh keuntungan yang

besar tanpa mengeluarkan biaya untuk memperkenalkan merek tersebut kepada masyarakat karena merek tersebut sudah dikenal oleh masyarakat dan tampaknya merek *adidas* memberikan kesan berkelas dan bergengsi sehingga banyak konsumen membelinya.

3. Perbuatan-perbuatan yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal usul merek, salah satu contoh merek Kopi Gayo menjadi *Gayo Mountain Coffe*.

Kopi Gayo di mana merek dagang tersebut di klaim milik sebuah perusahaan perdagangan asal Belanda sebagai pemegang hak yang notabene Kopi Gayo tersebut adalah khas dari Nanggroe Aceh Darussalam. Perusahaan asal Belanda tersebut (Holland Coffe B.V) mengklaim bahwa perusahaan tersebut merupakan pemilik dari hak merek dagang kopi tersebut dan terdaftar di dunia internasional dengan nama *Gayo Mountain Coffee*.

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dunia usaha, baik di dalam negeri maupun di luar negeri tersebut merupakan bukti betapa pentingnya peran merek dalam dunia usaha. Banyaknya modus pelaku usaha atau produsen yang mensiasati dengan cara mengkombinasikan barang-barang bermerek yang asli dengan yang bajakan, karena bajakan tersebut secara fisik benar-benar mirip dengan yang asli. Adapun alasan mengapa banyak industri memanfaatkan merek-merek terkenal untuk produk-produknya, salah satunya adalah agar

mudah dijual, selain itu merek tak perlu repot-repot mengurus nomor pendaftaran ke Dirjen HaKI atau mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk membangun citra produknya (*brand image*). Mereka tidak perlu repot repot membuat divisi riset dan pengembangan untuk dapat menghasilkan produk yang selalu *up to date*, karena mereka tinggal menjiplak produk orang lain dan untuk pemasarannya biasanya “bandar” yang siap untuk menerima produk jiplak tersebut.

Secara ekonomi memang memanfaatkan merek terkenal mendatangkan keuntungan yang cukup besar dan fakta dilapangan membuktikan hal tersebut, selain itu juga didukung oleh daya beli konsumen yang pas-pasan tetapi ingin tampil trendi. Ada banyak cara untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup. Salah satunya adalah dengan membeli barang-barang bermerek. Barang-barang dengan merek tersebut tentunya selalu dibandrol dengan harga yang tinggi. Akhirnya, masyarakat seringkali mengambil jalan pintas dengan membeli versi palsu dari merek tersebut agar tetap terlihat bergaya. Produk-produk bermerek (*luxrury good*) asli tapi palsu (*aspal*) seperti baju, celana, sepatu dan berbagai asesoris lainnya sangat mudah didapat dan ditemukan di kota-kota besar, peredarannya pun meluas mulai dari kaki lima sampai pusat pertokoan bergengsi. Salah satu daya tarik dari produk bermerek palsu memang terletak pada harganya yang sangat murah. Peredaran barang-barang *aspal* tersebut diiringi pula dengan pemanfaatan barang tersebut oleh konsumen. Konsumen yang mengedepankan gaya hidup tidak

pernah memandang barang yang digunakan asli atau palsu tetapi yang dilihat adalah barang dengan merek yang sama dan harganya terjangkau.

Pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha tersebut dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memerlukan biaya besar untuk promosi memperkenalkan produk tersebut dan juga suatu asal suatu barang karena faktor geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau yang sering disebut dengan indikasi geografis.

Berdasarkan alasan tersebut ketertarikan penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“Kedudukan Hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Jujur”**.

## **B. RUMUSAN PERMASALAHAN**

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum merek dagang terhadap persaingan usaha tidak jujur?
2. Apakah regulasi yang sudah ada bisa menjamin perlindungan hukum terhadap persaingan usaha tidak jujur?

## **C. KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK DAGANG**

### **1. Teori Kedudukan dan Perlindungan Hukum**

Hukum itu bukanlah merupakan tujuan, tetapi sarana atau alat untuk mencapai tujuan yang bersifat non yuridis dan berkembang karena rancangan

dari luar hukum. Faktor-faktor hukum itulah yang membuat hukum itu dinamis. Dalam usaha mengatur, hukum menyesuaikan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya dan berusaha mencari keseimbangan antara memberi kebebasan kepada individu dan melindungi masyarakat itu sendiri dari individu-individu yang menyebabkan terjadinya interaksi, maka akan selalu terjadi konflik atau ketegangan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, menyebutkan bahwa:

“Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama; keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi”.<sup>1</sup>

Dalam ilmu filsafat hukum, menurut Darji Darmodiharjo, pembentukan hukum di Indonesia, harus disadari bahwa hukum dibentuk karena pertimbangan keadilan (*gerechtigheit*) disamping sebagai kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi Revisi, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2010, hal. 49.

<sup>2</sup>Darji Darmodiharjo, dan Sidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014, hal. 154.

Dalam teori kedudukan hukum Darjin Darmodiharjo bahwa hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang diharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang: *fat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Sebaliknya, masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum.

Salah satu alasan dibentuk dan kedudukan hukum yaitu memberikan kepastian hukum berupa perlindungan yustisiabel terkait masalah perlindungan merek bahwa Sistem konstitutif mewajibkan hak kekayaan intelektual didaftarkan, pendaftaran yang memenuhi persyaratan perundang-undangan merupakan pengakuan dan membenaran atas hak kekayaan intelektual seseorang yang dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran sehingga memperoleh

perlindungan hukum, dan mempunyai kepastian hukum.

Dalam teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Menurut H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, teori perlindungan hukum merupakan :

”Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya”.<sup>3</sup>

Berdasarkan teori hukum perlindungan H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani tersebut, dimaksud bahwa upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi dari tindakan-tindakan subjek hukum yang tidak bertanggungjawab.

Adapun unsur-unsur yang tercantum dalam teori perlindungan hukum, meliputi :

1. Adanya wujud dan bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan.
2. Subjek hukum; dan
3. Objek perlindungan hukum.

Hal ini sejalan dengan teori perlindungan hukum menurut

<sup>3</sup>H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2014, hal. 263

pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa :

“Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan”.<sup>4</sup>

Berdasarkan teori perlindungan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum itu merupakan fungsi hukum itu sendiri yaitu untuk melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak

mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Dalam konsep perlindungan hukum Hak Milik Intelektual bukanlah merupakan hal yang timbul dalam sistem hukum di Indonesia. Menurut Farida Hasyim bahwa :

”Konsep ini pertama tumbuh dan dikembangkan oleh bangsa asing, namun begitu budaya penghargaan terhadap jerih payah atas hasil karya dan hak seseorang juga telah merupakan bagian dari budaya Indonesia, sekalipun sikap dan budaya demikian sejak dahulu tanpa hukum tertulis yang mengaturnya”.<sup>5</sup>

Menurut doktrin yang berlaku dalam masyarakat dan penjelasan yang ada di atas hak kekayaan intelektual merupakan harta kekayaan yang tidak berwujud yang bersumber dari intelektual seseorang, dan setiap harta kekayaan pasti ada yang memiliki yang sah sehingga perlu dilindungi setiap orang wajib menghormati hak kekayaan intelektual milik orang lain. Sehingga hak kekayaan intelektual tidak boleh digunakan oleh orang lain tanpa persetujuan pemiliknya, kecuali jika ditentukan oleh kebiasaan yang berlaku.

”Agar doktrin perlindungan hak kekayaan intelektual

<sup>4</sup>Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu, 1987, hal. 29.

<sup>5</sup>Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hal. 185.

berlaku efektif hukum nasional menyerapnya menjadi ketentuan undang-undang (*rule of law*) yang berlaku dan mengikat bagi setiap orang *rule of law* ini mewajibkan pemilik hak kekayaan intelektual untuk mendaftarkan haknya itu dan setiap hak yang terdaftar dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran”.<sup>6</sup>

Perlindungan hukum untuk hak kekayaan intelektual berlangsung selama jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan sertifikat pendaftaran sesuai dengan bidang dan klasifikasi hak kekayaan intelektual yang bersangkutan. Sehingga jika seseorang hendak menikmati manfaat ekonomi dari suatu jenis hak kekayaan intelektual kepemilikan orang tertentu, maka seseorang yang ingin memanfaatkan tersebut harus memiliki izin tertulis dari seorang pemilik hak kekayaan intelektual. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya pemalsuan, peniruan bahkan mengambil hak kekayaan intelektual tersebut, ini semua merupakan pelanggaran hukum.

Menurut Rahmi Jened menyebutkan bahwa :

”Merek dilindungi dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan membedakan produk barang dan/atau jasa satu produsen dari produsen lain. Mereka yang digunakan harus

dengan iktikad baik dan bukan sekadar mengadopsi merek tanpa penggunaan yang dapat dipercaya dan hanya sekadar upaya untuk menahan pasar”.<sup>7</sup>

Pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas merek dagang atau jasa secara internasional melalui Konvensi Paris yaitu *Paris Union Convention* menjadi basis minimal pengaturan perlindungan merek yang harus dipatuhi oleh negara anggota WTO sebagaimana diatur dalam *Article 1 Paragraph 3* dan *Article 2* TRIPs dan secara nasional saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, dalam undang-undang ini juga diatur juga perlindungan hukum indikasi geografis, yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal usul barang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Selain itu juga diatur mengenai indikasi asal.

## 2. Merek

Setiap orang atau organisasi perusahaan yang ada, akan sangat peduli akan pentingnya sebuah nama dan simbol yang digunakan dalam menjalankan bisnis dan pemasaran barang dan jasa. Simbol-simbol ini akan membantu

<sup>6</sup>Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 153.

<sup>7</sup>Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law)*, Dalam *Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2015, hal. 95.



untuk menunjukkan asal barang dan/atau jasa, serta perusahaan komersial yang bergerak dalam bidang dan menyediakan barang dan jasa. Menurut Rahmi Jened menyatakan bahwa :

”Dalam pangsa pasar, nama-nama dan simbol-simbol tersebut dikenali sebagai merek (*trademark*), nama usaha (*business name*), dan nama perusahaan (*company name*)”.<sup>8</sup>

Perbedaan ketiganya kadang-kadang membuat bingung, baik bagi pengusaha itu sendiri maupun masyarakat. Hal ini dapat dijelaskan bahwa : Merek (*trademark*) sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan (*konkurensi*) yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beriktikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya. Merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan (*a marketing and advertising device*) memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan pengusaha.

Hal ini dipertegas dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, bahwa :

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.<sup>9</sup>

Pandangan yuridis oleh para sarjana hukum tentang merek adalah sebagai berikut :

Menurut Sudargo Gautama, memberikan definisi tentang merek adalah : ”Sebagai suatu tanda yang berperan untuk membedakan barang-barang dari suatu perusahaan dengan barang-barang dari perusahaan lain”.<sup>10</sup>

Menurut H.M.N. Purwo Sutjipto dalam OK. Saidin memberikan rumusan bahwa : “Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis”.<sup>11</sup>

<sup>8</sup>Rahmi Jened, *Implikasi Persetujuan TRIPs Bagi Perlindungan Merek di Indonesia*, Surabaya : Yuridika, 2000, hal. 1.

<sup>9</sup>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Pasal 1 angka 1.

<sup>10</sup>Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung : Alumni, 1997, hal. 33.

<sup>11</sup>Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2013, hal. 343.

Menurut Muhammad Ferdian merek adalah :

”Suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”.<sup>12</sup>

Jadi merek adalah suatu tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, untuk membedakan suatu barang atau jasa atas kualitas, ciri, jenis, dan asal usul suatu barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan usaha atas jaminan suatu mutunya. Merek juga sebagai sarana promosi dalam mengembangkan produk atau jasa yang dimiliki oleh pengusaha, terlebih saat ini dengan perkembangan teknologi dan informasi, merek dapat dipromosikan lewat media internet secara online sehingga merek tersebut dengan mudah menyebar dan dikenal secara luas oleh masyarakat, baik ditingkat nasional maupun internasional.

Begitu pentingnya peran merek dalam perdagangan untuk bersaing dipasar global, sehingga merek mempunyai nilai jual yang tinggi, untuk itu bagi para pelaku usaha untuk mendaftarkan merek dagang mereka, karenanya merupakan sebuah kewajiban dari pemilik perusahaan yang memiliki merek produk itu sendiri. Selain itu kenapa harus melakukan pendaftaran merek dagang, hal tersebut karena mendaftarkan merek dagang sudah tertuang di Undang-undang dan menjadi memiliki kekuatan dan juga perlindungan hukum sehingga harus dipatuhi, jika tidak dipatuhi maka terdapat sanksi hukumnya. Selain itu juga untuk legalitas karena jika tidak diaftarkan maka nantinya produk tersebut bisa dianggap illegal dan akan mendapatkan sanksi hukumnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu merek dagang, merek jasa dan merek kolektif.<sup>13</sup>

#### 4. Persaingan Usaha Tidak Jujur

Dalam dunia bisnis sering terjadi yang namanya persaingan. Dalam menjaga persaingan tetap sehat maka diperlukan seperangkat hukum yang mengatur tentang etika berbisnis yang baik. Bisnis yang dikelola oleh pelaku usaha dengan susah payah dengan tujuan produk yang ditawarkan diterima oleh pangsa pasar di masyarakat. Dalam dunia bisnis,

<sup>12</sup>Muhammad Ferdian, *Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Perjanjian Pemberi Lisensi Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek*, Tesis, Jakarta : Program Pascasarjana Universitas Borobudur, 2013, hal. 17.

<sup>13</sup>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, *Op.cit.*, Pasal 1 angka 2, 3 dan 4.

persaingan curang merupakan suatu yang tidak dapat dihindari oleh para pelaku usaha.

Menurut Wahyu Utami dan Yogabakti Adipradana S., menyebutkan bahwa:

“Persaingan curang atau tidak jujur merupakan titik awal persaingan melawan hukum”.<sup>14</sup>

Persaingan curang berubah menjadi persaingan melawan hukum apabila dipenuhi beberapa unsur sebagai berikut:

1. Dilakukan dengan cara melawan hukum.
2. menimbulkan kerugian bagi pengusaha saingannya.
3. Adanya unsur kesalahan (sengaja/lalai)
4. Antara perbuatan dan kerugian ada hubungan *causal* (sebab akibat).

Berkenaan dengan persaingan melawan hukum, maka perbuatan tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 1356 KUHPerdara, yang merumuskan bahwa: “Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya itu mengganti kerugian yang timbul tersebut”.<sup>15</sup>

Persaingan usaha tidak jujur, yang dilakukan oleh para pelaku usaha dilanjutkan dengan banyak cara salah satunya terkait masalah Hak Kekayaan Intelektual dalam

bidang merek. Maka demi mendapat perlindungan hukum atas merek dagang, pemerintah secara konsisten melakukan perubahan atas peraturan perundang-undangan merek. Persaingan tidak jujur (*Unfair competition*) sangatlah tidak diharapkan terjadi. Pasal 10bis dari Konvensi Paris memuat ketentuan bahwa negara peserta Uni Paris terikat untuk memberikan perlindungan yang efektif agar tidak terjadi persaingan yang tidak jujur. Menurut Sudargo Gautama, menyebutkan bahwa:

“Usaha untuk melawan konkurensi curang ini dan iktikad buruk dalam peniruan merek-merek adalah hanya demi kepentingan dari pihak pemilik merek asing luar negeri dari negara-negara yang industrinya sudah maju. Bukan karena alasan tersebut tetapi lebih tepatnya kepada kepentingan dari pada masyarakat negara berkembang sendiri yang akan memperoleh lebih banyak perlindungan terhadap adanya barang-barang tiruan atau pemalsuan yang sesungguhnya merugikan ini”.<sup>16</sup>

Dari pendapat Sudargo Gautama tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk melindungi merek-merek terkenal ini sesungguhnya yang akan mencari korban adalah khalayak ramai sendiri dari negara-negara yang sedang berkembang ini.

<sup>14</sup>Wahyu Utami dan Yogabakti Adipradana S., *Pengantar Hukum Bisnis, Dalam Perspektif Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Jakarta : Jala Permata Aksara, 2017, hal. 97-98

<sup>15</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1356.

<sup>16</sup>Sudargo Gautama, *Op.cit.*, hal. 140.

Masyarakatlah yang akan merugi karena membeli barang palsu sebab kualitas merek palsu tidak terjamin.

Menurut Molegraf dalam R.M. Suryodiningrat persaingan tidak jujur adalah:

“Peristiwa di dalam mana seseorang untuk menarik para pelanggan orang lain kepada perusahaan dirinya sendiri atau demi perluasan penjualan omzet perusahaannya, menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan itikad baik dan kejujuran di dalam perdagangan”.<sup>17</sup>

Menurut Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, mengenai persaingan tidak jujur menyebutkan:

“Suatu perbuatan yang dapat menciptakan kekeliruan dengan cara apa pun berkenaan dengan asal usul barang atau berkenaan dengan usaha-usaha industrial dan komersial dari seorang pengusaha yang bersaing”<sup>18</sup>

Menurut Anne Gunawati, menyebutkan bahwa :

“Persaingan usaha tidak sehat tersebut dilandasi oleh adanya itikad buruk dari pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melanggar hak orang lain di

bidang HKI khususnya merek.<sup>19</sup>

Persaingan usaha tidak jujur atau tidak sehat pada prinsipnya sesuai prinsip hukum merek, pelanggaran merek dapat dikategorikan dalam tiga area utama yaitu:<sup>20</sup>

1. *Infringement that create of “likelihood of confusion as to source, sponsorship, affiliation, or connection.* (Pelanggaran yang menyebabkan persamaan yang membingungkan mengenai sumber, sponsor, afiliasi, atau koneksi).
2. *Counterfeiting that use of mark that is substantially indistinguishable required for treble damages and criminal prosecution.* (Pemalsuan dengan penggunaan merek yang secara substansial tidak dapat dibedakan yang dipersyaratkan untuk pemulihan tiga kali lipat dari jumlah kerugian sebenarnya sebagaimana dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan dan untuk penuntutan pidana).
3. *Dilution that lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services regardless of competition or likelihood of confusion.* (Dilusi (penurunan) atau mengurangi kapasitas sebuah merek terkenal untuk

<sup>17</sup>R.M. Suryodiningrat, *Aneka Hak Milik Perindustrian*, Bandung : Tarsito, 1981, hal. 66.

<sup>18</sup>Muhamad Djumhana, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indoneia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 202.

<sup>19</sup>Anne Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bandung : Alumni, 2015, hal. 267.

<sup>20</sup>Robert Braunes, *US Trademark Law, European Community and ASEAN Intellectual Property Rights Co-operation Programme-ECAP II, European Patent Office (EPO)*, Jerman : Planck Institute, 2005, hal. 1.

mengidentifikasi dan membedakan barang atau jasanya, terkait dengan persaingan atau persamaan yang membingungkan).

Menanggapi maksud dari persaingan tidak jujur terkait masalah merek, dimana pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan cara-cara melanggar aturan atau ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dan hanya untuk memperoleh keuntungan dirinya sendiri, tidak memikirkan hak-hak orang lain yang diganggu. Cara-cara yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut dengan cara meniru dan memalsukan merek yang sudah terkenal di masyarakat, sehingga tidak perlu susah payah untuk promosikan atas barang yang mereka perdagangkan.

#### D. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yang termasuk jenis penelitian, dimana didalamnya penulis meneliti norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum merek dagang dan buku-buku sebagai acuan. Jadi dalam penelitian hukum normatif untuk memahami adanya hubungan antara ilmu-ilmu hukum dengan hukum positif. Sumber data yang berasal dari sumber primer dan sumber sekunder.

#### E. HASIL DAN PEMBAHASAN

Merek mempunyai peran penting dalam kegiatan bisnis, dimana merek

sebagai suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atas jaminan, kualitas sebuah merek dalam perdagangan barang atau jasa. Pandangan masyarakat (konsumen) dengan kehadiran teknologi dan informasi yang terbuka saat ini, membuat konsumen lebih jeli dan teliti dalam menilai kualitas merek suatu barang. Tetapi juga kehadiran teknologi dan informasi saat ini dimanfaatkan oleh sebagian para pelaku usaha dalam memasarkan produknya dengan cara-cara yang tidak jujur seperti :

1. Peniruan merek dagang seperti salah satu contoh merek *Levi's* diganti dengan merek *Levi*.
2. Pemalsuan merek dagang, salah satu contoh merek *adidas* diganti dengan merek *adidas*.
3. Perbuatan-perbuatan yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal usul merek, salah satu contoh merek Kopi Gayo menjadi *Gayo Mountain Coffe*.

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha tersebut merupakan sebagian contoh yang terjadi di masyarakat terkait dengan pelanggaran merek dagang. Hal ini merupakan bagi para pelaku usaha yang merek dagangnya ditiru, dipalsukan atau dikacaukan terkait sifat dan asal usul merek secara indikasi geografis. Perbuatan melanggar hukum tersebut dan mungkin juga melanggar norma-norma sopan santun, moral dan norma-norma sosial lainnya dalam lalu lintas perdagangan, maka persaingan itu dapat menjurus pada persaingan usaha tidak jujur. Motivasi

pelanggaran terhadap merek adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah dengan mencoba atau melakukan tindakan, meniru atau memalsukan merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat tanpa memikirkan hak-hak orang lain yang hak-haknya telah dilindungi sebelumnya. Tentu saja hal-hal demikian ini akan sangat mengacaukan roda perekonomian dalam skala nasional dan internasional.

Berbagai persoalan tersebut di atas, dalam dikaji dan dianalisis sesuai dengan dasar hukum merek yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, terkait masalah:

#### **1. Kedudukan Hukum Merek Dagang Terhadap Persaingan Usaha Tidak Jujur**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis), diterbitkan salah satunya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang lebih memadai.

Berdasarkan muatan tujuan dari Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yaitu memberikan kepastian hukum, hal

ini sesuai dengan teori ilmu filsafat hukum Darji Darmodiharjo, bahwa hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang diharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Sebaliknya, masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum.

Untuk itu dengan adanya Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, diharapkan memberikan kepastian hukum, apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap merek dagang yang dilakukan oleh pesaing usaha tidak jujur dengan tujuan secara ekonomis untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melanggar hak orang lain. Tindakan-tindakan tidak jujur dalam menjalankan usaha tersebut akan merugikan pengusaha lain yang merek dagangnya ditiru, dipalsukan atau dikacaukan secara publik.

Memang pengaturan persaingan usaha tidak jujur secara implisit tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, hanya terdapat dalam Pasal 10bis dari Konvensi Paris memuat ketentuan bahwa negara peserta Uni Paris terikat untuk memberikan perlindungan yang efektif agar tidak terjadi

persaingan yang tidak jujur. Persaingan usaha tidak sehat tersebut dilandasi oleh adanya iktikad buruk dari pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melanggar hak orang lain di bidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya merek. Hal ini pertegas bahwa Pasal 10bis dari Konvensi Paris memberikan perlindungan terhadap adanya barang-barang tiruan atau pemalsuan yang sesungguhnya merugikan.

Jadi persaingan usaha tidak jujur, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, terdapat istilah ditiru dan dipalsukan baik yang dipersamakan maupun dipersamakan pada pokoknya. Maksud dari arti dipersamakan adalah persamaan secara keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sedangkan maksud dari arti yang dipersamakan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

Maka dari itu bagi pelaku usaha dalam melakukan kegiatan

usahanya bersaing tidak jujur, dengan menggunakan merek yang sudah terdaftar sendiri atau merek terkenal, dengan cara meniru dan memalsukannya dapat diberikan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, yang merumuskan bahwa:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan

lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).<sup>21</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (1) di atas, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dengan kata lain memalsukan merek dagang orang lain maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Ketentuan Pasal 100 ayat (2) termasuk dalam ketentuan pelanggaran menirukan artikan setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Apabila pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan cara memalsukan atau meniru merek dagang atas barang yang diperdagangkannya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 100 ayat (3) dapat

dikenakan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sedangkan bagi seseorang yang melakukan pelanggaran terindikasi secara geografis yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada yang dikaitkan dengan wilayah tertentu dilindungi secara juridis.

Maka apabila barang dan /atau produk mempunyai persamaan dengan milik pihak lain adanya indikasi geografis, dapat dikenakan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis yaitu dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Sedangkan apabila barang dan/atau produk yang pada pokoknya mempunyai

<sup>21</sup>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, *Op.cit.*, Pasal 100.



persamaan dengan milik pihak lain adanya indikasi geografis, maka dapat dikenakan ketentuan Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dengan adanya ketentuan pemberian sanksi pidana, bagi setiap orang yang menirukan dan memalsukan merek dagang maupun terindikasi geografis terhadap barang atau produk yang diperdagangkan maka akan diberikan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 101 Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Hal ini membuktikan bahwa kedudukan Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis telah memberikan kepastian hukum bagi seseorang yang hak milik atas mereknya ditiru (dipersamakan secara keseluruhan) atau dipalsukan (dipersamakan yang pada pokoknya / adanya kemiripan) oleh pelaku usaha yang tidak jujur.

## **2. Analisis Regulasi Yang Sudah Ada Dapat Menjamin Perlindungan Hukum Terhadap Persaingan Usaha Tidak Jujur**

Indonesia sebagai negara yang tergabung kedalam organisasi perdagangan dunia yakni *World Trade Organization*

(WTO) yang melahirkan suatu kesepakatan bersama dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (*intellectual property rights*) dengan produk perjanjian bernama *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs) telah memberikan perlindungan hukum atas sebuah merek dagang. Maka sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri. Pemerintah telah memberikan perlindungan hukum terhadap merek dagang yang sudah terdaftar melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Hal ini bertujuan untuk melindungi pelaku usaha terhadap tindakan-tindakan persaingan usaha tidak jujur yang dilakukan oleh para pelaku usaha khususnya di bidang merek.

Bentuk pelanggaran merek seperti penggunaan merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain, melainkan peniruan, pemalsuan yang dipakai pada barang atau jasa yang diperdagangkan. Tindakan pelanggaran atas merek dagang terhadap perilaku usaha yang meniru dengan kemiripan dan dimirip-miripkan baik bentuk dan ciri-cirinya barang atau jasa membuat pihak selaku pencipta merek dagang mengalami

kerugian yang berupa menurunnya omzet penjualan atas barang atau jasa dari pelanggannya. Sehingga hal tersebut membuat terkecohnya pelanggan yang sebelumnya telah berlangganan memilih barang atau jasa dari produsen yang memiliki merek terkenal kepada merek lain yang membonceng dari merek terkenal tersebut, disatu sisi yang lebih memprihatinkan lagi hal tersebut mendapatkan suatu klaim sepihak atas produk atau jasa dari pihak lain yang mendompleng merek dagang terkenal tersebut, dari tindakan tersebutlah iktikad tidak baik timbul dari suatu pelanggaran atas hak merek pada persaingan usaha tidak sehat. Sedangkan melakukan pemalsuan dengan cara barang atau jasa dari produsen tersebut dengan merek dagang yang sama secara keseluruhan tetapi dengan kualitas atau mutu yang berbeda sehingga hal ini berdampak pada kerugian bagi konsumen dan pengusaha yang merek dagangnya dipalsukan dengan *image* bahwa merek dagang yang ditawarkan mempunyai kualitas produk yang kurang baik, sehingga hal ini akan berdampak negatif bagi perkembangan perusahaan pemilik merek dagang yang sudah terkenal tersebut.

Tindakan-tindakan peniruan dan pemalsuan dapat juga dikatakan dengan istilah pemboncengan terhadap merek dagang terkenal (*well-known or famous mark*) secara umum dikenal dengan tindakan *Passing Off*. Sebab terpenuhinya prinsip-prinsip:

1. Adanya reputasi yang terdapat pada pelaku usaha yaitu apabila seorang pelaku usaha memiliki reputasi bisnis yang baik di mata publik dan juga usahanya tersebut cukup dikenal oleh umum. Keadaan demikian dimanfaatkan oleh pesaing pelaku usaha.
2. Adanya misrepresentasi dalam hal ini terkenalnya merek yang dimiliki oleh pelaku usaha, apabila ada pelaku usaha lain mendompleng merek yang sama maka publik mudah terkecoh (*misleading*) atau terjadi kebingungan (*confusion*) dalam memilih produk yang diinginkan.
3. Terdapat kerugian yang timbul akibat tindakan pendomplengan atau pemboncengan yang dilakukan oleh pengusaha dengan iktikad tidak baik menggunakan merek yang mirip atau serupa dengan merek yang telah dikenal sehingga terjadi kekeliruan memilih produk oleh publik. (*publik misleading*).<sup>22</sup>

Jadi tindakan – tindakan peniruan dan pemalsuan atas merek dagang tersebut termasuk *Passing Off*, sebab telah terpenuhinya ketiga prinsip-prinsip elemen tersebut seperti apa yang dikatakan oleh Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, dalam hal ini

<sup>22</sup>Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, *Passing Off Dalam Pendaftaran Merek, Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 224 K/Pdt.Sus-HKI/2014*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014, hal. 263.

penulis sependapat dengan pandangan tersebut bahwa:

1. Dengan peniruan dan pemalsuan atas merek dagang tersebut sehingga reputasi yang selama ini baik dimata publik dimanfaatkan oleh pesaing tidak jujur, hal ini akan berdampak pada menurunnya kualitas produk yang sebenarnya.
2. Apabila terjadi pendompelengan terhadap merek terkenal yang dilakukan oleh pelaku usaha lain, hal ini akan mengecoh pandangan konsumen atau *image* yang kurang baik atas kualitas produk merek terkenal.
3. Akibat tindakan pemboncengan tersebut, akan merugikan bagi pelaku usaha yang mempunyai merek dagang terkenal akibat dari tindakan pelaku usaha yang tidak jujur, sehingga publik atas kualitas produk merek terkenal tersebut.

Pemerintah Indonesia tidak mengatur secara implisit terkait usaha pemboncengan dalam menjalankan kegiatan bisnis, dalam muatan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hanya di definsikan mengenai persaingan usaha tidak sehat yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 huruf f.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, secara implisit mengatur tentang

merek-merek yang dilindungi terdapat dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, bahwa:

“Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.<sup>23</sup>

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, terdapat perlindungan terhadap tipe Merek baru atau yang disebut sebagai Merek nontradisional. Dalam Undang-Undang ini lingkup Merek yang dilindungi meliputi pula Merek suara, Merek tiga dimensi, Merek hologram, yang termasuk dalam kategori Merek nontradisional tersebut.

Perihal indikasi geografis, mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, bahwa:

“Indikasi Geografis dilindungi setelah Indikasi

<sup>23</sup>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, *Op.cit.*, Pasal 2 ayat (3).

Geografis didaftar oleh Menteri”.<sup>24</sup>

Negara akan memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar.

Sedangkan terkait dengan indikasi asal, negara secara khusus melindungi walaupun tidak didaftarkan, hal ini dipertegas dengan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, bahwa :

“Indikasi asal dilindungi tanpa melalui kewajiban pendaftaran atau secara deklaratif sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan/atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan”.<sup>25</sup>

Pemerintah telah memberikan hak istimewa atas perlindungan hukum terkait dengan indikasi asal yang menunjukkan suatu barang dan/atau jasa yang tidak secara langsung terkait dengan faktor alam.

Sedangkan terkait tindakan-tindakan pembongcengan atau penipuan dan penipuan merek dagang terhadap persaingan usaha tidak jujur, secara implisit tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, hanya melakukan penolakan bagi seseorang atau badan hukum yang mendaftarkan merek dagangnya mempunyai persamaan pada

pokoknya atau keseluruhan akan ditolak, hal ini dipertegas dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa :

Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu;
- d. Indikasi Geografis terdaftar.

Dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, jelas apabila permohonan pendaftaran merek ada persamaan pada pokoknya atau keseluruhan pemerintah melakukan penolakan. Tetapi persoalannya bagaimana apabila pelaku usaha itu dalam menjalankan kegiatan usahanya hanya membongceng (*Passing Off*) dengan cara meniru dan memalsukan merek yang sudah terkenal tersebut tanpa perlu rebot-rebot mendaftarkan mereknya seperti yang dilakukan oleh para pelaku usaha *Levi*,

<sup>24</sup>*Ibid.*, Pasal 53 ayat (1).

<sup>25</sup>*Ibid.*, Pasal 63.

*Adidas* dan lain-lain. Pelaku usaha tersebut dalam menjalankan kegiatan bisnisnya hanya menbonceng nama besar perusahaan-perusahaan yang sudah dikenal dengan baik di publik tanpa perlu mendaftarkan merek dagangnya tersebut.

Dalam muatan isi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sebagai regulasi yang ada saat ini terkait dengan merek dagang atas produk barang dan/atau jasanya di bonceng oleh pelaku usaha lain yang melakukan dengan tidak jujur belum mengaturnya secara khusus, hanya pengaturan pemberian sanksi pidana bagi merek dagang yang mempunyai persamaan secara keseluruhan atau persamaan pada pokoknya, yang terdapat dalam Pasal 100 dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, belum memberikan perlindungan hukum secara langsung bagi pelaku usaha yang merek dagangnya ditiru dan dipalsukan tersebut. Untuk itu perlu langkah-langkah regulasi yang memberikan kepastian hukum secara yuridis demi memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang merek dagangnya ditiru dan dipalsukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perlu adanya regulasi secara khusus atas pelaku usaha yang melakukan usahanya dengan menbonceng merek dagang terkenal dalam menjalankan usaha tidak jujur.

2. Pemberian sanksi pidana dan/atau denda yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis belum memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang merek dagangnya ditiru dan dipalsukan oleh pelaku usaha lain yang dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak jujur. Perlu adanya pemberian sanksi administrasi berupa penutupan usaha bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan kegiatan usahanya terkait dengan merek dagang. Guna memulihkan nama baik produk yang ditiru dan dipalsukan oleh pesaing usaha tidak jujur tersebut.
3. Perlu adanya regulasi yang mengatur hukum secara tegas dan adil bagi pelaku usaha yang tidak mendaftarkan merek dagangnya, sehingga tidak terjadinya peniruan dan pemalsuan merek dagang.

## **F. KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat penulis simpulkan dalam permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah dalam menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis salah satunya mempunyai tujuan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap merek dagang yang dilakukan oleh

pelaku usaha yang dengan menjalankan usaha bersaing dengan tidak jujur. Maka dapat diberikan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 101 Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Hal ini membuktikan bahwa kedudukan Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis telah memberikan kepastian hukum bagi seseorang yang hak milik atas mereknya ditiru (dipersamakan secara keseluruhan) atau dipalsukan (dipersamakan yang pada pokoknya/adanya kemiripan) oleh pelaku usaha yang tidak jujur.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, secara implisit tidak memberikan perlindungan hukum secara langsung bagi pelaku usaha yang merek dagangnya ditiru dan dipalsukan, dalam regulasi saat ini hanya memberikan sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 100 dan Pasal 101. Perlu langkah-langkah regulasi secara khusus yang memberikan kepastian hukum secara yuridis demi memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang merek dagangnya ditiru dan dipalsukan dan perlu adanya pemberian sanksi administrasi berupa penutupan usaha bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan kegiatan usahanya terkait dengan merek dagang. Guna memulihkan nama baik produk yang ditiru dan dipalsukan

oleh pesaing usaha tidak jujur tersebut serta perlu adanya regulasi yang mengatur hukum secara tegas dan adil bagi pelaku usaha yang tidak mendaftarkan merek dagangnya, sehingga tidak terjadinya peniruan dan pemalsuan merek dagang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Braunies, Robert, US Trademark Law, European Community and ASEAN Intellectual Property Rights Co-operation Programme-ECAP II, European Patent Office (EPO), Jerman : Planck Institute, 2005.
- Darmodiharjo, Darji, dan Sidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia), Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Djumhana, Muhamad, Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indoneia, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003.
- Ferdian, Muhammad, Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Perjanjian Pemberi Lisensi Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Tesis, Jakarta : Program Pascasarjana Universitas Borobudur, 2013.
- Gautama, Sudargo, Hukum Merek Indonesia, Bandung : Alumni, 1997.
- Gunawati, Anne, Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat, Bandung : Alumni, 2015.
- Hasyim, Farida, Hukum Dagang, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

- HS., H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2014.
- Jened, Rahmi, Hukum Merek (Trademark Law), Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2015.
- \_\_\_\_\_, Implikasi Persetujuan TRIPs Bagi Perlindungan Merek di Indonesia, Surabaya : Yuridika, 2000.
- M. Hadjon, Phillipus, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya : Bina Ilmu, 1987.
- Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Edisi Revisi, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007.
- Saidin, Ok., Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2013.
- Suryodiningrat, R.M., Aneka Hak Milik Perindustrian, Bandung : Tarsito, 1981.
- Utami, Wahyu dan Yogabakti Adipradana S., Pengantar Hukum Bisnis, Dalam Perspektif Teori dan Prakteknya di Indonesia, Jakarta : Jala Permata Aksara, 2017.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.